



MANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MARCAS PARA EMPRENDEDORES

a b o g a d o t i c . c o



ABOGADO
TIC

Aseroramos la Tecnología



**DO
MORE.**

Foto por: Carl Heyerdahl en Unsplash

**Por
Natalia Tovar Patarroyo**

Hola, nos agrada saber que cada vez más, las personas se interesan por estructurar sus emprendimientos con un fundamento legal sólido. Precisamente, por que somos más los que queremos hacer bien las cosas, compartimos nuestro conocimiento con los emprendedores y empresarios, con el objetivo de apoyar en un primer instante las decisiones que toman en sus negocios.

Desde este punto de vista, aquí encontrarás una guía que te brinda un conocimiento previo y preciso de las figuras de la propiedad intelectual con las que te puedes encontrar en el desarrollo de tu negocio y consejos para que le des un manejo a cada una de ellas.

Encuentras consejos para el manejo de marcas, patentes, secretos empresariales, confidencialidad y derechos de autor. Pero, como hacemos parte del mundo de la tecnología, dedicamos un capítulo entero a las creaciones que se comparten en la web y la forma correcta de administrarlas.

Esperamos que este manual ayude emprendedores y pequeña empresa, recuerda que siempre puedes contar con nosotros en www.abogadotic.com para resolver las dudas que tengas, profundizar alguno de los temas acá expuestos o para solicitar nuestros servicios. Agradecemos mucho tu apoyo a nuestra organización compartiendo este documento para que nos puedan conocer.

Natalia Ospina Díaz

Socia Fundadora Abogado TIC.

Consultora Especializada TIC





**ÍN
DI
CE**

PROPIEDAD INTELECTUAL Y MARCAS PARA EMPRENDEDORES

CAPÍTULO 1: ¿POR QUÉ LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN SU EMPRENDIMIENTO?

La consolidación de proyecto de emprendimiento se configura como un gran desafío que inicia por el desarrollo de una idea innovadora y continúa con la definición de toda una serie de elementos técnicos, económicos y jurídicos indispensables para que el bien o servicio llegue al mercado de manera exitosa.

CAPÍTULO 2: ¿SU CREACIÓN ESTÁ PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR?

Como una premisa ineludible para permitir la construcción de conocimiento y el desarrollo de la creatividad, el derecho de autor deja fuera de su esfera de protección a las ideas, la información, los métodos, los hechos, los conceptos técnicos o los estilos, y se concentra en amparar exclusivamente la forma particular en que un creador conjuga todos estos elementos en una obra.

CAPÍTULO 3: ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Todas las negociaciones sobre derecho de autor parten de un punto: la autorización previa y expresa de quien ostenta la titularidad, incluso cuando la actividad a desarrollar es sin ánimo de lucro.

CAPÍTULO 4: USO DE OBRAS EN ENTORNOS DIGITALES

Internet ha cambiado la forma en que se accede y comparte el contenido generando una errónea percepción de que las obras que se encuentran en la web pueden ser utilizadas por cualquier usuario sin restricción alguna.

CAPÍTULO 5: ¿CÓMO PROTEGER SU MARCA?

A fin de identificar productos o servicios, es posible registrar ante la SIC una marca consistente en un sonido, un empaque, un nombre, una figura o una combinación de estas dos últimos.

ACERCA DE LA AUTORA

```
language_attribute
<?php bloginfo( 'charset' ); ?>
viewport" content="width=device-width"
wp_title( '|', true, 'right' ); ?>
profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"
pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>
ful_get_favicon(); ?>
IE 9]><script src="<?php echo
head(); ?>
hp body_class(); ?>
id="page-header" class="hfeed site">
p
$scheme_options = fruitful_get_theme_options();
$logo_pos = $menu_pos = "...";
if (isset($scheme_options['logo_position']))
    $logo_pos = esc_attr($scheme_options['logo_position']);
if (isset($scheme_options['menu_position']))
    $menu_pos = esc_attr($scheme_options['menu_position']);
$logo_pos_class = fruitful_get_theme_option('logo_pos_class');
$menu_pos_class = fruitful_get_theme_option('menu_pos_class');
$live_menu_type = fruitful_get_theme_option('live_menu_type');
$live_menu_class = fruitful_get_theme_option('live_menu_class');
```

Foto por: Ilya Pavlov en Unsplash

CAPÍTULO 1:

**¿POR QUÉ
LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL
ES UN ELEMENTO
FUNDAMENTAL
EN SU
EMPRESARIATO?**



La consolidación de un proyecto de emprendimiento se configura como un gran desafío que inicia por el desarrollo de una idea innovadora y continúa con la definición de toda una serie de elementos técnicos, económicos y jurídicos indispensables para que el bien o servicio llegue al mercado de manera exitosa.

En este proceso es clave plantearse una pregunta: ¿Cómo se puede proteger mi creación? De la respuesta que obtengamos podrá depender la definición de las reglas de juego que utilizaremos con nuestros socios, colaboradores y trabajadores; el modelo de comercialización que implementemos e incluso la viabilidad del proyecto mismo.

Por lo anterior, el presente manual busca brindar herramientas básicas a los emprendedores TIC para proteger y gestionar adecuadamente sus creaciones, permitiendo que los proyectos partan de bases jurídicas sólidas y que no comprometan su estabilidad futura.

Para iniciar, se debe tener claridad sobre las figuras que conforman la propiedad intelectual, pues en el día a día es común que los términos patentes, secretos industriales, marcas y derecho de autor se usen de forma indistinta, desconociendo las diferencias que existen entre las mismas.

La propiedad intelectual (P.I.) abarca el conjunto de reglas relativas a la protección de las creaciones del intelecto humano entre las que se incluyen computadoras, medicamentos, textos, plataformas tecnológicas, producciones audiovisuales, empaques distintivos, textiles inteligentes, etc. Dada la evidente disparidad que existe entre estos bienes, la P.I. se clasifica en dos grandes categorías Propiedad industrial y derecho de autor:

1. Propiedad industrial

De la que hacen parte, entre otras:

Marcas¹

Bajo esta figura se protege cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios ofrecidos por una empresa o persona natural en el mercado, abarcando las palabras, sonidos, olores, formas, envases, combinación de colores e incluso la combinación de varios de estos elementos. Para obtener derechos sobre una marca es indispensable llevar a cabo un proceso de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), abonando las tasas fijadas por la entidad. El término de protección en Colombia es de 10 años, renovable por periodos iguales.

En el capítulo 5, ¿Cómo proteger su marca?, del presente documento ahondaremos en esta figura.

Patentes²

Es uno de los términos más populares entre los emprendedores, dado que muchos esperan que sus creaciones sean patentables para establecer la viabilidad de un proyecto. Lo cierto es que existen condiciones muy específicas para obtener este tipo de protección, por lo que hay muchas creaciones que no son patentables, lo cual no necesariamente representa un problema para su proyecto, pues tales innovaciones pueden estar amparadas por otras figuras que también le otorguen seguridad (como los secretos empresariales o el derecho de autor).

1. Decisión Andina 486 del 2000. Título VI

2. Decisión Andina 486 del 2000. Título II

“El proceso para solicitar cualquier patente se efectúa ante la SIC e implica la divulgación detallada de la invención que se pretende amparar, por lo que se debe tener en cuenta que es imposible mantener la confidencialidad de la misma. El término de protección otorgado al inventor o titular de la patente es de 20 años contados a partir de la solicitud.”

En Colombia, las patentes se conceden a las invenciones de productos o procedimientos que son novedosos, tienen aplicación industrial y altura inventiva (no son evidentes para quienes trabajan en el sector), sin embargo, es imposible otorgar tal protección a las ideas, los métodos de hacer negocio, las obras artísticas, los programas de ordenador o los planes para el ejercicio de actividades intelectuales. En la práctica, esto implica que se puede patentar un microprocesador y una batería aluminio aire recargable que cumplan con las tres condiciones arriba mencionados, pero no se podrá amparar una metodología para aumentar la eficiencia de los desarrolladores de procesadores ni el concepto de producir energía a partir de la reacción del oxígeno del aire con aluminio pues estos últimos se tratan de un plan para el ejercicio de actividades intelectuales y una idea.

Un apartado especial merece el software, dado que hay varias particularidades por aclarar en torno a su régimen de protección. Así, debemos tener en cuenta que por regla general, los programas de ordenador están excluidos del

sistema de patentes y se inscriben en el ámbito de protección del derecho de autor (del que hablaremos más adelante), sin embargo, existe una categoría particular denominada “invención implementada por computador” dentro de la que es posible patentar un desarrollo que incorpore un software.

Las invenciones implementadas por computador comprenden aquel software que tiene aplicación práctica y en conjunto con un hardware permite solucionar un problema técnico, cumpliendo en todos los casos con las tres condiciones de patentabilidad ya señaladas.

El proceso para solicitar cualquier patente se efectúa ante la SIC e implica la divulgación detallada de la invención que se pretende amparar, por lo que se debe tener en cuenta que es imposible mantener la confidencialidad de la misma. El término de protección otorgado al inventor o titular de la patente es de 20 años contados a partir de la solicitud.

Secretos empresariales³

Los secretos empresariales son una de las herramientas más útiles para preservar las ventajas competitivas de los proyectos de emprendimiento ya que no requieren un registro y amparan a los innovadores frente al acceso, explotación, comunicación, divulgación o en general, el aprovechamiento no autorizado. Adicionalmente, su ámbito de protección es amplio, pues abarca toda la información que pueda tener un valor industrial o comercial, desde un estudio de mercado que identifica el territorio ideal para ofertar un producto hasta un método para evaluar la productividad de los técnicos encargados de prestar soporte a los usuarios de una plataforma tecnológica.

Los secretos empresariales tienen otra gran ventaja, no tiene un periodo máximo de protección, el amparo depende de que el empresario despliegue todas las medidas pertinentes para no divulgar la información, manteniéndola en secreto. Por tal razón, es vital que desde el inicio del emprendimiento usted cuente con una política que asegure su confidencialidad.

Se debe iniciar definiendo juiciosamente cuál es la información que le otorga una ventaja competitiva a su emprendimiento y cuyo valor depende en gran medida de que no se divulgue. Con esto claro, pase a plantear e implementar las medidas necesarias para mantener su confidencialidad.

En primer lugar, incluya cláusulas de confidencialidad en los contratos que suscriba con sus trabajadores, contratistas, proveedores y clientes. Es recomendable que contemple:

3. Decisión Andina 486 del 2000. Título XVI, Capítulo II

Los secretos empresariales pueden representar el activo más valioso de su emprendimiento, no se tome a la ligera su protección y aborde el asunto con seriedad desde el inicio de su proyecto.

- a. Las consideraciones generales sobre el carácter secreto de la información;
- b. El periodo en el registrá que la obligación de confidencialidad y que puede extenderse hasta después de finalizado el vínculo contractual principal; y
- c. Las sanciones que se podrán imponer por el incumplimiento de los deberes adquiridos.

Recuerde, no todos los contratos son iguales, por lo que es conveniente revisar cuidadosamente la naturaleza del acuerdo a firmar y las partes involucradas, con el objetivo de modificar los términos de las condiciones de confidencialidad según las características particulares de estos. Adicional a esto y una vez finalizadas todas las relaciones contractuales, es útil suscribir con sus colaboradores, clientes o contratistas, un documento que contemple las obligaciones adquiridas en esta materia, a fin de reforzar todos los compromisos adquiridos. Este paso extra no es obligatorio desde un punto de vista legal, pero es muy valioso para que las obligaciones queden aun más claras.

Al mismo tiempo, es importante identificar las situaciones en las que es preciso suscribir un acuerdo de no divulgación en la etapa precontractual, a fin de evitar que su potencial

cliente saque provecho de la información que se divulgue durante la negociación y no olvide, revele los datos estrictamente necesarios para desarrollar adecuadamente esta etapa.

En segundo lugar, establezca quiénes van a acceder a qué información al interior de su empresa, por ejemplo, no será necesario que el contador conozca todas las características de un proceso altamente efectivo para el análisis de audiencias. Cuando cuente con tal definición, implemente medidas administrativas para garantizar que se cumplan estas limitaciones y sensibilice a sus colaboradores para que entiendan la relevancia del tema.

Por último, asegúrese de desplegar las medidas técnicas pertinentes para resguardar la información, restringir el acceso y si lo considera oportuno, llevar un registro de todos los ingresos; sin ir más lejos, aloje este tipo de datos en equipos a los que no tengan acceso todos sus trabajadores o que sean vulnerables a ataques cibernéticos.

Los secretos empresariales pueden representar el activo más valioso de su emprendimiento, no se tome a la ligera su protección y aborde el asunto con seriedad desde el inicio de su proyecto.



2. Derecho de autor⁴

Es la otra gran rama de la P.I. y se ocupa de proteger a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas originales, amparando gran parte de los contenidos que circulan en la red y los desarrollos de software.

La protección en esta figura se da desde el momento de la creación de la obra, por esta razón, **el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) no es necesario para gozar de todos los derechos que la ley le confiere**, pues tal procedimiento simplemente se constituye como otro medio de prueba más, en caso de que se requiera demostrar la titularidad. Vale la pena aclarar que el contenido de la obra registrada puede ser público o confidencial, dado que la DNDA ofrece la posibilidad de que se catalogue la creación como “inérita”, caso en el cual no será accesible al público general.

El registro que sí es muy importante hacer para poder ejercer los derechos ante terceros, es el de los contratos que se celebren con el fin de enajenar las obras, es decir, para transferir a otros la titularidad de derechos y por ende, las facultades de explotación de los contenidos. Este registro le confiere al “nuevo titular” un soporte que le permita acreditar su calidad ante terceros y evitar contratiempos en el ejercicio de los derechos adquiridos.

En Colombia solo pueden ser autores las personas naturales, permitiendo en todo caso que en virtud de contratos o ciertas disposiciones legales, las personas jurídicas se conviertan en titulares y puedan explotar económicamente las creaciones. Esta diferenciación de sujetos se ve reflejada en los términos de protección que para las personas jurídicas es de 70 años, mientras para las personas naturales se da durante la vida del autor y 80 años más una vez muera.

Como ya lo indicamos, diversos insumos importantes para los emprendimientos TIC están protegidos por el derecho de autor (contenidos compartidos online y software) y por tal razón, dedicaremos los dos capítulos siguientes a profundizar en las características propias de esta figura y a presentar ciertos elementos que debe tener en cuenta para gestionar adecuadamente sus creaciones. ■

4. Decisión Andina 356 de 1993 y Ley 23 de 1982



CAPÍTULO 2:

**¿SU CREACIÓN
ESTÁ PROTEGIDA
POR EL DERECHO
DE AUTOR?**

WORK HARDER

Foto por: Jordan Whitfield en Unsplash

LO QUE EL DERECHO DE AUTOR **NO** AMPARA

Como una premisa ineludible para permitir la construcción de conocimiento y el desarrollo de la creatividad, el derecho de autor deja fuera de su esfera de protección a las ideas, la información, los métodos, los hechos, los conceptos técnicos o los estilos, y se concentra en amparar exclusivamente la forma particular en que un creador conjuga todos estos elementos en una obra.

Así, Uber fue la primera aplicación que permitió llevar la economía colaborativa al sector transporte, conectado a conductores con usuarios. En la actualidad hay múltiples compañías que prestan el mismo servicio, cada una utiliza un software diferente, pero todas desarrollan un concepto exactamente igual. En este caso es clara la diferencia entre la idea (conectar los conductores con los usuarios a través de una app) y la forma de expresión (el código), la primera está en el dominio público y puede ser aprovechada por todos mientras la segunda es titularidad de sus creadores.

Es fundamental no pasar por alto este principio dado que puede incidir en algunos aspectos de su emprendimiento, por ejemplo, será riesgoso que comience a exponer absolutamente todos los elementos de su innovación sin que los haya concretado en una obra protegible por el

derecho de autor o incluso por la propiedad industrial, pues es posible que alguien lleve esa idea a la práctica y lo monetice, haciendo prácticamente imposible obtener algún tipo de indemnización por los perjuicios ocasionados.

Por lo anterior, cuando la ventaja competitiva de un bien o servicio dependa principalmente de métodos, información o conceptos, plantéese la posibilidad de recurrir a los secretos empresariales si considera que tal figura es compatible con su modelo de explotación, de lo contrario, concéntrese en posicionar su innovación en el mercado sin perder de vista que otros emprendedores pueden desarrollar las mismas ideas a través de obras diferentes.

LO QUE EL DERECHO DE AUTOR **SI** PROTEGE

Como ya lo indicamos anteriormente, el derecho de autor ampara todas las obras artísticas, científicas y literarias originales fruto del intelecto humano. En esta figura la protección no depende del valor cultural, del criterio estético, de si cuenta con un carácter utilitario o no, del fin para el cual se creó, o de la forma en que se expresó (escrita u oral), pues el derecho de autor amparará las obras siempre que posean una expresión individualizada y creativa del autor, esto es, que sean originales. Asimismo, reiteramos que en el derecho de autor el registro no es necesario para gozar de la protección, pues ésta se obtiene desde el momento mismo en que se creó la obra.

En esta rama de la propiedad intelectual se abarcan las obras cinematográficas, musicales, fotográficas, literarias, de arte aplicado, los discursos, los programas de ordenador y las compilaciones o bases de datos.

Software o programas de ordenador

En cuanto a los programas de ordenador, debemos tener claro que en ciertos tratados internacionales y en la legislación colombiana, reciben el mismo tratamiento que las obras literarias, pues se considera que el código de un software también se trata de un texto, con la particularidad de que está escrito en un lenguaje específico.

Bases de datos

Las bases de datos, otro insumo fundamental para los emprendedores, están protegidas por esta figura siempre que cumplan con el requisito de originalidad bien sea en la selección o la organización de los datos. Así, una recopilación de clientes que se encuentre en orden alfabético no será una expresión individualizada y creativa del autor, pero sí será original una base que contenga sentencias sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, escogidas de acuerdo a un criterio y metodología previamente establecidas por un constitucionalista experto. Paralelamente, también se debe puntualizar que la protección de las bases de datos es diferente del amparo de los contenidos, por lo que al momento de adelantar un proyecto de estas características, asegúrese de contar con las autorizaciones necesarias para tratar los datos o para usar las obras. ■

**“...En cuanto a los programas de ordenador...
...reciben el mismo tratamiento que las obras literarias...”**

Contract

The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities. It is a process to allow an organization to focus resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve the company's target. Marketing strategy's goal is to increase sales and achieve advantage over other competitors. It includes short term and long term activities of marketing that has to do with the activities of a company's situation and contribute to it's objectives. Putting your strategy into action is how your marketing plan should work. Marketing budgets will be set, at the same time it will also show you how you're going to work with your targets, if maybe through networking, advertising etc.

Having the perfect timing with your activities to fit your customers buying cycles will help you saving money and maximizing sales. The marketing plan should be innovative. It should have the details on how your sales are followed up and the activities your doing to develop your offers. Branding is defined as the process of coming up or making a unique name or design for a certain product having a good brand strategy allows you to have a major advantage in gaining a large increase in your market competition. Your brand tells your customers what they can have or expect from the products and services you offer. Are you innovative or are you the experienced type? Or do you offer a high-cost, high-quality product, or a low-cost, high-value product? It's impossible to be both. You should consider on thinking what your customers need you to be. Your logo is their main foundation of your brand. All the promotional materials should be connected with your logo to communicate with your brand brand messages are delivered and planned based on the questions how, what, when, to whom and where your brand strategy is. Advertisement, social communication and distribution channels are parts of brand strategy.

The strategy of branding you have should be consistent, because it leads to a strong brand equity. Branding is defined as the process of coming up or making a unique name or design for a certain product. The strategy of branding you have should be consistent, because it leads to a strong brand equity. The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities. It includes short term and long term activities of marketing that has to do with the analysis of a company's situation and contribute to it's objectives. Putting your strategy into action is how your marketing plan should work. Marketing budgets will be set, at the same time it will also show you how you're going to work with your targets, if maybe through networking, advertising etc. Having the perfect timing with your activities to fit your customers buying cycles will help you saving money and maximizing sales. The marketing plan should be innovative. It should have the details on how your sales are followed up and the activities you doing to develop your offers.

- (A) It is a process to allow an organization to focus resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve the company's target
- (B) Marketing strategy's goal is to increase sales and achieve advantage over other competitors. It includes short term and long term activities of marketing that has to do with the analysis of a company's situation and contribute to it's objectives
- (C) The objectives will be based on how you gain sales by acquiring and keeping customers. A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities
- (D) A marketing strategy helps on making good messages with the right level of marketing approaches in order to have a good outcome of your sales and marketing activities
- (E) Putting your strategy into action is how you marketing plan should work. Marketing budgets will be set, at the same time it will also show you how you're going to work with your targets, if maybe through networking, advertising etc. Having the perfect timing with your activities to fit your customers buying cycles will help you saving money and maximizing sales. The marketing plan should be innovative. It should have the details on how your sales are followed up and the activities you doing to develop your offers.
- (F) Improvement should be measured regularly and assessed in order for you to know what's beneficial and what is not. This will help you set new targets.
- (G) Brand messages are delivered and planned based on the questions how, what, when, to whom and where your brand strategy is. Advertisement, social communication and distribution channels are parts of brand strategy

Signature 1



CAPÍTULO 3:

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR



Elementos generales sobre la negociación

Todas las negociaciones sobre derecho de autor parten de un punto: la autorización previa y expresa de quien ostenta la titularidad, incluso cuando la actividad a desarrollar es sin ánimo de lucro. Esa titularidad puede estar en cabeza de su creador (siempre una persona natural) o de un tercero (persona natural o jurídica) y siempre será necesario asegurarse de que la persona con la que está contratando efectivamente está facultado para transar esos derechos.

Cuando se trate de un tercero que no es directamente el creador, es útil solicitar el registro ante la DNDA mediante el cual se inscribió la transferencia de los derechos, por otro lado, si usted celebró un contrato para explotar una obra, registre el documento de la transferencia ante la citada entidad para contar con el soporte necesario.

Además de lo anterior y particularmente en los casos en los que no cuente con dicho registro, incluya una cláusula en el contrato indicando que el titular asegura ostentar los derechos que se están transando y responderá por cualquier requerimiento o proceso que se inicie en su contra relacionado con dicha situación. Esta disposición deberá estar presente incluso cuando el contrato se celebre con el creador, ya que es posible que éste haya negociado sus derechos y ya no se encuentre facultado para adelantar este tipo de acuerdos.

Defina con claridad el modelo de negocio para establecer cómo contratar

Bien sea que usted o sus colaboradores sean los creadores de las obras, o esté interesado en llegar a un acuerdo respecto a la obra de un tercero, debe analizar con mucha atención cómo va a usar la creación con el fin de establecer el tipo contractual que mejor se adapte a sus necesidades.

Los dos contratos más usados en esta materia son la licencia y la cesión de derechos; en la primera se otorga una autorización de uso que puede o no implicar exclusividad, conservando el titular todos los derechos de explotación sobre la creación, por lo que puede mantener un mayor control sobre la obra, respetando en todo momento las condiciones pactadas en el acuerdo de licencia.

La cesión, por otro lado, es una transferencia de derechos en las que el “titular inicial” se desprende de sus potestades de explotación, que pasan al “titular derivado”, una vez cedidos los derechos, el primero debe solicitar autorización al segundo para desarrollar cualquier proyecto o actividad con la creación, como su adaptación para el uso en entornos diferentes. Adicional a ello, es bueno tener en cuenta que en este tipo contractual se puede acordar un periodo de duración tras el cual, el control de la obra regresará a manos del “titular inicial”

La cesión no recae necesariamente sobre la totalidad de los derechos, pues las partes pueden definir qué modalidad de explotación se va a transferir de forma específica, por ejemplo, un emprendedor puede ceder la reproducción de un software en dispositivos móviles con sistema operativo Android, conservando todos los demás derechos, que podrá poner en el mercado por su cuenta o a través de terceros.

Si usted es el creador de la obra, lo conveniente es ceder exclusivamente los derechos que la contraparte está en capacidad de comercializar, pues si hace la transferencia total perderá la posibilidad de explotar la obra en otras modalidades o territorios. Por el contrario, si usted es quien va a adquirir los derechos, procure obtener la titularidad sobre tantos derechos como le sea posible, pues de esta forma tendrá un margen de acción más amplio en relación con la obra.



Delimite de manera detallada las condiciones de uso

En el derecho de autor existen tantos derechos como formas de explotación, esto implica que el titular puede llevar a cabo negociaciones sobre los múltiples usos que se pueden hacer de una creación y pactar estipulaciones sobre los diversos aspectos de su utilización como los medios de difusión, el tipo y número de soportes en que se puede reproducir, etc.

Tenga en cuenta tantos elementos de este tipo como sea posible para evitar controversias futuras y tener un mayor control frente a las obras. Así, puede otorgar una licencia de uso en exclusiva a una empresa para el uso de un software de contabilidad en 90 computadores de escritorio, reservándose la posibilidad de autorizar a otros la instalación en ordenadores portátiles.

Este principio es muy importante pues le ayudará a administrar sus creaciones de forma más eficiente a la vez que le permite tener claridad sobre los usos que puede llevar a cabo sobre las creaciones de terceros. Recuerde que se aplica a todos los tipos contractuales y se debe cumplir en los términos exactos en que se otorgó la autorización, sin extralimitarse en las formas de explotación y las condiciones autorizadas.

Otro punto clave a tener en cuenta es el ámbito territorial en el que se podrá usar la obra, así como el término de duración, pues un acuerdo que no contemple estos elementos de puede generar multiplicidad de problemas. Si usted requiere que la obra se accesible en internet en todo el mundo, indíquelo así, si estima conveniente que la cesión perdure por 70 años, señálelo con claridad, de lo contrario podrá verse obligado, por ejemplo, a incluir una medida de protección para que usuarios fuera de Colombia no puedan acceder al contenido puesto a disposición en su plataforma. De hecho, de no pactarse tales condiciones, en los contratos de cesión operará la estipulación supletiva de la ley que limita el periodo de transferencia de los derechos a 5 años y el ámbito territorial al del país en que se efectúe

**No se olvide
del derecho
de autor en
sus contratos
laborales y de
prestación de
servicios**

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, poised to write on a white document. The background is a blurred wooden surface.

En la mayoría de trabajos que giran en torno a actividades de tipo intelectual, se crean obras protegidas por el derecho de autor, por lo que es importante abordar contractualmente esta materia con sus trabajadores o contratistas.

Cerciórese de contar con cláusulas referentes a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones que sus colaboradores desarrollen en la ejecución del vínculo y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual, indicando que todas estas obras serán de titularidad del empleador o contratante. Asegúrese de que sus trabajadores o contratistas tenga claridad sobre las implicaciones de esta disposición y no vayan a explotar las creaciones o sus adaptaciones sin su autorización mientras estén en la empresa o una vez salgan de ellas

Adicional a ello, incluya disposiciones que lo protejan ante cualquier infracción que el trabajador o contratista pueda cometer en la creación de las obras, imponiéndole a este la obligación de trabajar con herramientas, programas y obras que respeten las normas de propiedad intelectual y obligándole a responder por cualquier uso indebido.

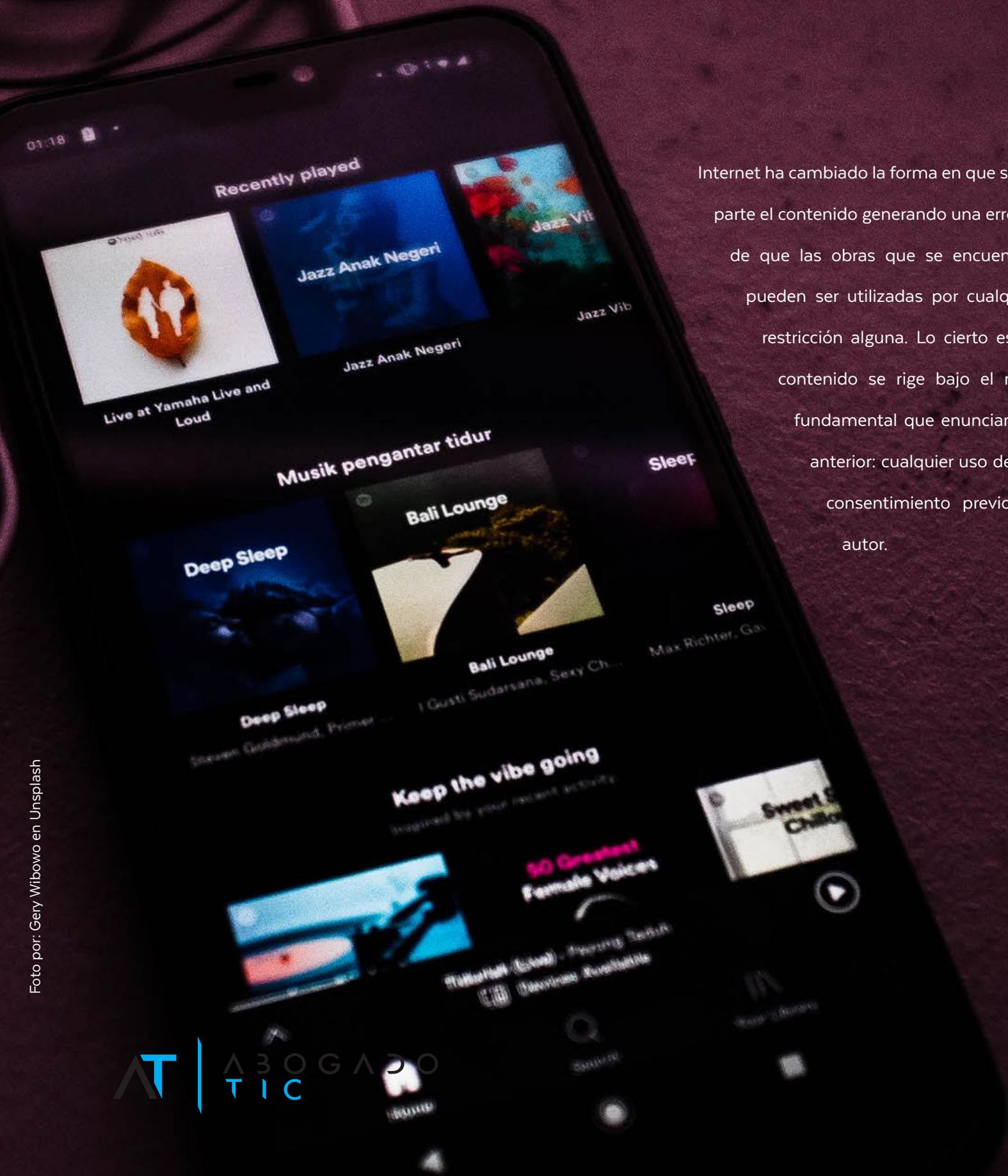
Tal como lo señalamos en el punto relativo a secretos empresariales, es conveniente que una vez finalizado el vínculo contractual suscriba con sus colaboradores un documento reiterando los compromisos adquiridos e indicando las generalidades de la titularidad de las obras. Debe tener presente que incluso cuando el autor ya se ha retirado de la empresa, sus derechos irrenunciables (de los que hablamos en el punto inmediatamente anterior) siguen vigentes, por lo que deberá respetarlos en todo momento, por ejemplo, tendrá que seguir incluyendo el nombre en la obra que el desarrolló y en todas las transformaciones o actualizaciones que se hagan de la misma.

Como habrá podido notar en este punto, el derecho de autor tiene un importante contenido contractual pero su correcta ejecución parte de haber definido con claridad diversos aspectos que deberían estar incluidos en sus directrices empresariales. La eficiencia en los proyectos que tienen una relación importante con el derecho de autor, pasa por la definición de una política de propiedad intelectual seria que abarque las directrices que marcarán la pauta en sus procesos de contratación con proveedores, empleados, clientes y posibles aliados, así como el estudio de mecanismos de comercialización y explotación de sus activos. ■



CAPÍTULO 4:

**USO DE OBRAS
EN ENTORNOS
DIGITALES**



Internet ha cambiado la forma en que se accede y comparte el contenido generando una errónea percepción de que las obras que se encuentran en la web pueden ser utilizadas por cualquier usuario sin restricción alguna. Lo cierto es que todo este contenido se rige bajo el mismo principio fundamental que enunciamos en el punto anterior: cualquier uso debe contar con el consentimiento previo y expreso del autor.

En los casos en que usted sea el administrador de la plataforma que aloja los contenidos, enfóquese en diseñar sus términos y condiciones tan detalladamente como sea posible

El consentimiento del titular de la obra se puede dar por diferentes medios y en el entorno digital los “términos y condiciones” de las plataformas y aplicaciones son la forma más común en que se definen las autorizaciones que el autor concede para el uso de sus obras. Así, cuando usted publica por ejemplo una fotografía en Twitter, le otorga a dicha red social una “licencia mundial, no exclusiva, libre del pago de derechos para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido (...) poner su Contenido a disposición del resto del mundo y a permitir que otros hagan lo mismo”. Con tal autorización, la empresa puede llevar a cabo videos promocionales en los que se emplee la fotografía que usted publicó e incluir herramientas para que otros usuarios hagan eco en sus cuentas personales de este contenido.

Es evidente que el punto más importante en este escenario es contar con absoluta claridad sobre los usos que se pueden llevar a cabo tanto si usted es el usuario de una plataforma en la que se alojan contenidos protegidos por el derecho de autor, como si es el administrador de un portal que los ofrece. En el primer caso la recomendación es directa: parta de la presunción de que en el desarrollo de su emprendimiento no se podrán usar las obras que se encuentran en la web, incluso si estas se encuentran libres de restricciones de acceso (aparecen por ejemplo con una simple búsqueda en Google). Claro, es posible que el contenido se encuentre publicado con la autorización del caso para que cualquier tercero pueda llevar a cabo adaptaciones con usos comerciales (como modificar los colores e incluirla en el logotipo de su empresa) pero deberá cerciorarse cuidadosamente de que efectivamente esta ante tal panorama para lo que podrá verificar, entre otros, que cuente con una licencia creative commons que permita tales actividades. En caso de que no pueda establecer que el titular otorgó una autorización para el uso que usted pretenda hacer o le queden dudas al respecto, es aconsejable que desista de emplear tal contenido.

En los casos en que usted sea el administrador de la plataforma que aloja los contenidos, enfóquese en diseñar sus términos y condiciones tan detalladamente como sea posible, especificando todas las autorizaciones que se conceden, los términos de las mismas, el ámbito territorial, la responsabilidad frente a la titularidad de los derechos y las posibles restricciones. Adicional a esto y si las obras publicadas por terceros son el insumo esencial de su modelo de negocio, conciba una forma en que los autores o titulares que publiquen sus contenidos conozcan en todos los casos el contenido de los términos y condiciones para que interactúen en su página de manera informada.

Licencias Creative Commons

Las licencias creative commons son una herramienta muy efectiva a la hora de establecer reglas claras para el uso de obras en internet, dado que tienen una serie de convenciones que han ganado un amplio reconocimiento entre los usuarios de la web. A través de estas licencias, usted puede expresarle al público lo que está autorizado a hacer y los usos prohibidos.

En la práctica, usted escoge el tipo de licencia que mejor se adapta a sus intereses y la usa en su contenido. Ahora bien, es posible que en la variedad de licencias que existen actualmente, no identifique una que se adapte por completo a sus necesidades porque, por ejemplo, solo está dispuesto a autorizar la traducción de su texto al inglés pero se quiere reservar los derechos para cualquier otra adaptación y por tanto la licencia que permite adaptaciones es demasiado amplia y las que la prohíben es muy restringida. En estos casos, evalúe la posibilidad de expresar tales autorizaciones por cualquier medio diferente a estas licencias y no descarte la inclusión de una medida tecnológica de protección que contribuya a que el contenido se use de conformidad con sus preferencias.

Las medidas tecnológicas de protección son procedimientos, programas o dispositivos que permiten a los titulares ejercer un control efectivo sobre el uso de las obras, ofreciendo un sinnúmero de posibilidades para restringir o controlar ciertas acciones en los contenidos. Sin ir más lejos, una de las medidas más comunes es la inclusión de una marca de agua o de formularios que permitan la autenticación de los usuarios, impidiendo el acceso a quienes no cuenten con ciertas calidades o no han seguido el proceso establecido.

Las medidas tecnológicas de protección son otra manifestación más de las facultades que le asisten los titulares de derecho y pueden ser empleadas en cualquier contenido protegido por el derecho de autor, empléelos siempre que considere pertinente y recuerde que se trata de un mundo de posibilidades que puede ser amoldado a sus requerimientos. ■



“

En la práctica, usted escoge el tipo de licencia que mejor se adapta a sus intereses y la usa en su contenido.

”



CAPÍTULO 5:

¿CÓMO PROTEGER SU MARCA?

Foto por: Arthur Osipyan en Unsplash

Lo que se puede registrar

A fin de identificar productos o servicios, es posible registrar ante la SIC una marca consistente en un sonido, un empaque, un nombre, una figura o una combinación de estas dos últimos.

Plantee su estrategia de mercadeo y a partir de allí establezca cuáles son los elementos mínimos que identificarán su emprendimiento. Para comenzar es recomendable escoger solo un tipo de signo: palabras, gráfico, combinación de ambas, forma o sonido, etc. Ahora bien, si se anima a registrar varias marcas (un jingle y un logo por ejemplo) tenga en cuenta que el presupuesto que deberá destinar al trámite se puede duplicar o incluso triplicar.

Es importante tener en cuenta que la marca escogida debe cumplir con ciertas características, pues de lo contrario es posible que la autoridad competente no conceda el registro, lo que podría implicar un traspie en su estrategia de marketing. Evalúe que la marca a registrar sí tiene un carácter distintivo que le permita a los consumidores asociar los productos o servicios con su emprendimiento, prescinda de las denominaciones genéricas como “Aplicación Bancaria” o “Pago electrónico” y evite con especial atención la inclusión de referencias que puedan resultar engañosas en relación con la procedencia naturaleza, fabricación o características de los productos.

“

Plantee su estrategia de mercadeo y a partir de allí establezca cuáles son los elementos mínimos que identificarán su emprendimiento.

”

Algunos aspectos a considerar para el registro

Antes de proceder con el registro de la marca y con el fin de aumentar las posibilidades de éxito en el proceso, es conveniente llevar a cabo una búsqueda de antecedentes que le permita establecer si hay otras personas en su mismo mercado o en nichos de negocio relacionados que estén usando un signo distintivo igual o similar que podría generar confusión en los consumidores. Si encuentra alguna marca que en efecto se asemeja a la suya, procure añadir algún elemento que aumente su poder distintivo, por ejemplo, adicionando un logo en el que se use una paleta de colores muy característica.

Tanto la SIC como las empresas especializadas en el registro de marcas ofrecen este servicio. Si va a llevar el registro por su cuenta, la primera opción puede resultar más favorable económicamente hablando, si lo va a llevar a través de una firma asesora, es posible que sea más eficiente entregarles todas estas tareas en conjunto.

Adicional a esto y si decide adelantar el registro usted mismo, estudie juiciosamente la Clasificación de Niza, en la que se encuentran agrupados todos los productos y servicios con el fin de establecer en qué clase (1, 2, 3, etc.) se inscribe su proyecto. Esta información se la solicitarán en el procedimiento ante la SIC y una equivocación implicaría que la marca que usted registró esperando proteger sus programas informáticos (Clase 9), en realidad proteja protección de programas de televentas (Clase 38). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la SIC tienen herramientas que le permitirán identificar este aspecto.

Tenga en cuenta que usted puede registrar su marca en más de una clase pero esto también generará un aumento en el costo del trámite. Examine su portafolio, priorice los productos y servicios que ofrecerá y haga un análisis de costos para establecer que es imperioso registrar y que le puede dar un margen de espera.

Derechos que le asisten como titular de una marca

Los emprendedores tienen claro que es importante registrar su marca para identificar los bienes o servicios que ofrecen y crear confianza en los consumidores, impidiendo a la vez, que terceros empleen signos distintivos similares que puedan confundir a los clientes.

En efecto, el registro de una marca confiere al titular (que puede ser una persona natural o jurídica) una serie de prerrogativas útiles para desarrollar la actividad comercial con un mayor grado de seguridad y la confianza de que se puede oponer al uso de signos similares o idénticos por parte de otros empresarios que compitan en su mismo nicho de negocio y a su reproducción en productos, embalajes, etiquetas u otros materiales de análoga categoría.

Otro beneficio importante de contar con una marca registrada es la posibilidad de licenciar su uso a otras personas y así expandir el alcance de su emprendimiento o incursionar en otros sectores relacionados que se puedan beneficiar del buen nombre y reconocimiento que ha construido en torno a su marca. ■

Acerca de la autora

**Natalia
Tovar
Patarroyo**

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en la Coordinación Jurídica y de Derecho de Autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) en donde supervisó y elaboró investigaciones para la formulación de políticas públicas encaminadas a la protección de la propiedad intelectual en Latinoamérica y desarrolló talleres en la materia. Posteriormente fue Directora Jurídica de la Asociación Colombiana de Editoras de Música (ACODEM), coordinando la negociación de licencias para la reproducción de obras musicales en plataformas digitales, servicios de streaming y producciones audiovisuales con alcance nacional e internacional. En la actualidad cursa una Maestría en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías y asesora a empresarios nacionales en el registro, vigilancia y gestión de sus registros marcarios, así como en la estructura de proyectos que giran en torno a la propiedad intelectual.

La presente obra se publica bajo una licencia
Creative Commons del tipo:



Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas
© de los textos: Natalia Tovar Patarroyo © de diseño: Pulido
Distribución gratuita, prohibida su venta. Abogado TIC es
una marca de Grupo D&P.

Lo invitamos a enviar este documento por correo electrónico
a sus amigos y colegas, publicarlo en su sitio web o distribuir
versiones electrónicas gratuitas. Debe permanecer en su
forma original, sin que se añadan o eliminen texto o
imágenes. Se prohíbe su venta o uso para fines comerciales.

Diseño y diagramación: Pulido.co



A s e r o r a m o s l a T e c n o l o g í a

Cra 9 # 113-52 Of 1901
Ed Torres Unidas 2
Bogotá, Colombia

servicioalcliente@abogadotic.co

(+57) 1 486-3321
(+57) 304 595 7271

 @AbogadoTICol

 /abogadotic.co

 AbogadoTIC

 AbogadoTIC

Contáctanos



www.abogadotic.co

AT | ABOGADO T I C

A s e r o r a m o s l a T e c n o l o g í a

